Сборник съдебна практика

РЕШЕНИЕ НА ОБЩИЯ СЪД (шести състав)

5 февруари 2020 година*

„Марка на Европейския съюз — Заявка за триизмерна марка на Европейския съюз — Форма на връзка за обувки —– Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) 2017/1001 — Защита на право върху по-ранен промишлен дизайн — Доказателства, представени за първи път пред Общия съд“

По дело T-573/18

Hickies, Inc., установено в Ню Йорк (Съединени щати), за което се явяват I. Fowler, solicitor, и S. Petivlasova, адвокат,

жалбоподател,

срещу

Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO), за която се явява H. O’Neill, в качеството на представител,

ответник,

с предмет жалба срещу решението на пети апелативен състав на EUIPO от 28 юни 2018 г. (преписка R 2693/2017-5) относно заявка за регистрация на триизмерен знак във формата на връзка за обувка като марка на Европейския съюз,

ОБЩИЯТ СЪД (шести състав),

състоящ се от: S. Papasavvas, изпълняващ функцията на председател, Z. Csehi и O. Spineanu-Matei (докладчик), съдии,

секретар: R. Ūkelytė, администратор,

предвид исковата молба, подадена в секретариата на Общия съд на 25 септември 2018 г.,

предвид писмения отговор, подаден в секретариата на Общия съд на 13 декември 2018 г.,

предвид определянето на друг съдия за попълване на състава, след като един от членовете му се оказва възпрепятстван да изпълнява функциите си,

след съдебното заседание от 11 септември 2019 г.,

постанови настоящото

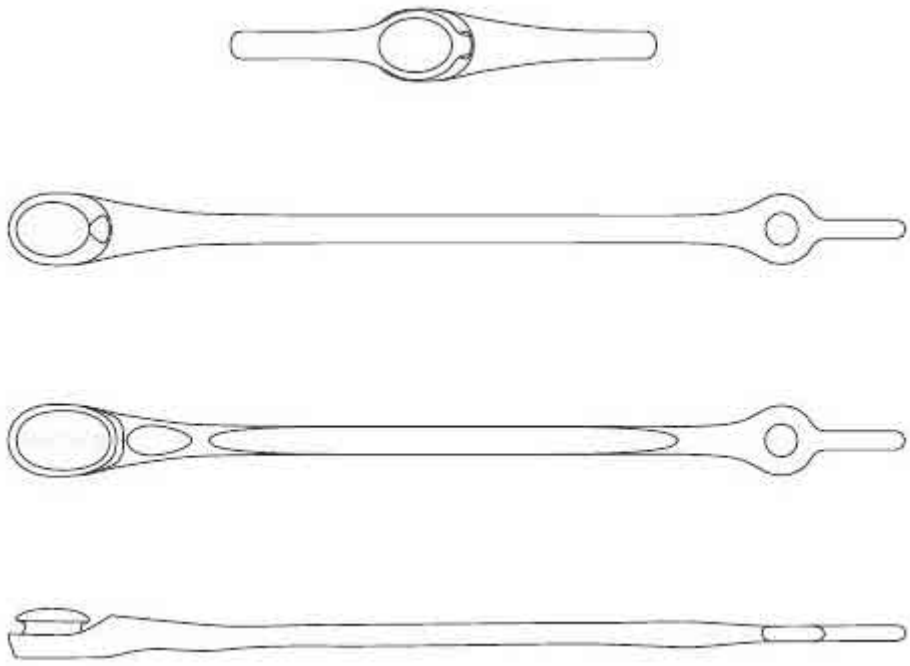
* Език на производството: английски.

Решение [1]

Обстоятелствата по спора

1 На 5 юли 2017 г. жалбоподателят, Hickies, Inc., подава в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) заявка за регистрация на марка на Европейския съюз на основание Регламент (ЕО) № 207/2009 на Съвета от 26 февруари 2009 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 78, 2009 г., стр. 1), изменен (заменен с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 година относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 2017 г., стр. 1).

2 Марката, чиято регистрация се иска, е следният триизмерен знак:



3 Стоките, за които се иска регистрацията, спадат към клас 26 по смисъла на ревизираната и изменена Ницска спогодба относно международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки от 15 юни 1957 година и отговарят на следното описание: „връзки за обувки; украса за обувки, изработена от пластмаса; украшения за обувки; аксесоари за облекло, шивашки артикули и декоративни текстилни изделия; капсули за дупки за връзки на обувки; токи, катарами за обувки; кукички за обувки; закопчалки за обувки“.

4 С писмо от 17 юли 2017 г. проверителят възразява срещу регистрираният на заявената марка, тъй като няма отличителен характер.

5 С решение от 19 октомври 2017 г. проверителят отхвърля заявката за регистрация на посочената марка на основание член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.

6 На 19 декември 2017 г. жалбоподателят подава пред EUIPO жалба на основание членове 66—71 от Регламент 2017/1001 срещу решението на проверителя.

1 Възпроизвеждат се само точките от настоящото съдебно решение, които Общият съд счита за уместно да публикува.

7 С решение от 28 юни 2018 г. (наричано по-нататък „обжалваното решение“) пети апелативен състав на EUIPO уважава частично жалбата и отменя решението на проверителя в частта, в която се отказва регистрацията на заявената марка за „капсули за дупки за връзки за обувки“ и „кукички за обувки“, спадащи към клас 26.

8 Апелативният състав обаче отхвърля жалбата за „връзки за обувки“, „украса за обувки, изработена от пластмаса“, „украшения за обувки“, „аксесоари за облекло“, „шивашки артикули и декоративни текстилни изделия“, „токи, катарами за обувки“ и „закопчалки за обувки“, спадащи към клас 26, като приема, че по отношение на тези стоки заявената марка е лишена от отличителен характер по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.

[…]

От правна страна

[…]

По същество

20 В подкрепа на жалбата си жалбоподателят изтъква едно-единствено основание, изведено по същество от нарушение на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001.

[…]

40 На първо място жалбоподателят твърди, че противно на преценката на апелативния състав, заявената марка не илюстрира класическа система на завързване на обувки, а напълно нов вид система, която се различава значително от стандартите и обичаите в сектора на обувките. На второ място той твърди, че апелативният състав, изглежда, е пропуснал, че заявената марка има за цел да получи закрила не само за връзките за обувки, но и за останалите стоки, посочени в точка 8 по-горе.

41 В това отношение трябва да се констатира, че както по същество посочва апелативният състав, заявената марка е триизмерна марка под формата на връв, която е показана от различни гледни точки на четири илюстрации. На единия край на връвта има дупка, в която може да се вкара разположената в другия ѝ край закопчалка, за да се закопчае връвта. На първата илюстрация връвта е закопчана, а съчетанието между дупката и вкараната в нея закопчалка има формата на изпъкнал овал. На следващите три илюстрации връвта е откопчана, погледната отгоре, отдолу и в профил (т. 19 от обжалваното решение). Освен това трябва да се отбележи, подобно на апелативния състав (т. 20 от обжалваното решение), че от илюстрацията в заявката за регистрация не личи материалът, от който е направена връвта.

По отличителния характер на заявената марка, що се отнася до връзките за обувки

[…]

48 На второ място, в подкрепа на твърдението си, че заявената марка се различава значително от стандартното и обичайното в съответния сектор, жалбоподателят изтъква, че апелативният състав е посочил някои интернет линкове, които не са релевантни.

[…]

54 От друга страна, жалбоподателят изтъква, че при всички положения както примерите на проверителя, възпроизведени от апелативния състав в точка 23 от обжалваното решение, така и примерите на самия апелативен състав не позволяват да се установи, че заявената марка е лишена от изисквания отличителен характер. За да оспори тези примери, жалбоподателят твърди, че въпросните стоки са имитации.

[…]

56 Първо, жалбоподателят изтъква, че нито един от посочените от проверителя уебсайтове не е сайт на притежател на марка. Това били платформи за онлайн продажби, някои от които били известни по-специално с това, че се използват от фалшификаторите като инструмент за продажба. Трябва да се приеме, че фактът, че може да става дума за платформи за онлайн продажби, по никакъв начин не намалява доказателствената стойност на представените от проверителя доказателства за съществуването на пазара на Съюза на форми, сходни с тази на заявената марка. Освен това, дори да се предположи, че е възможно някои от тези сайтове да се използват за продажба на фалшифицирани стоки, тази възможност сама по себе си не доказва, че стоките, към които препращат посочените от проверителя и възпроизведени от апелативния състав линкове, са фалшифицирани. Във всички случаи Общият съд не е компетентен да се произнесе по твърдяната фалшификация.

[…]

60 На четвърто място, жалбоподателят се позовава на новостта на продукта, чиято форма съответства на формата на заявената марка. В това отношение той твърди, че е създател на тенденции и че през 2012 г. идеята за посочения продукт е лансирана в световен мащаб, а през 2014 г. в Съюза е пуснат самият продукт.

[…]

62 Във всички случаи трябва да се приеме, че дори да се предположи, че е установена новостта на продукта, чиято форма съответства на формата на заявената марка, както твърди жалбоподателят, това не означава непременно, че посочената марка е отличителна.

63 Всъщност, от една страна, трябва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика се счита, че знаците, които обикновено се използват за пускането в продажба на съответните стоки или услуги, не могат да позволят да се установи произходът на тези стоки или услуги. Това твърдение обаче не може да се тълкува a contrario, за да се стигне до извода, че заявената марка има отличителен характер, когато е слабо използвана за разглежданите стоки и услуги. Всъщност от съдебната практика следва, че преценката на отличителния характер на марка на Европейския съюз не се основава на оригиналността или липсата на използване на посочената марка в областта, към която спадат съответните стоки и услуги (вж. решение от 12 февруари 2015 г., Vita Phone/СХВП (LIFEDATA), T-318/13, непубликувано, EU:T:2015:96, т. 24 и цитираната съдебна практика).

64 Освен това трябва да се уточни, че нарушението на правата на интелектуална собственост, на което се позовава жалбоподателят, в случая правото върху два промишлени дизайна на Европейския съюз, поради пускането в продажба на стоки с форма, подобна на тази на стоката на жалбоподателя, чиято форма съответства на формата на заявената марка, не оказва влияние върху анализа на присъщия отличителен характер на заявената марка, както уточнява апелативният състав (т. 28 от обжалваното решение). Защитата на право върху промишлен дизайн всъщност не изисква съответната форма да има отличителен характер, тъй като критериите за преценка на тези две права са коренно различни. Защитата на право върху промишлен дизайн покрива видимия външен вид на продукт, различен от съществуващите, и се основава на новостта на промишления дизайн, а именно липсата на общодостъпен идентичен

промишлен дизайн, както и на неговата оригиналност. За разлика от това, при една марка, макар формата, която представлява заявената марка, да трябва непременно значително да се различава от стандартното или обичайното в съответния сектор, за да може да има отличителен характер, само новостта на посочената форма не е достатъчна, за да се стигне до извода за наличието на такъв характер, тъй като определящият критерий е способността на формата да изпълнява функцията на указание за търговския произход.

65 Също така апелативният състав е прав да не отдава голямо значение на посочените от жалбоподателя награди за дизайн. Всъщност съгласно съдебната практика обстоятелството, че стоките имат качествен дизайн, не означава непременно, че марка, която се състои от триизмерната форма на тези стоки, позволява ab initio да се различават съответните стоки от тези на други предприятия по смисъла на член 7, параграф 1, буква б) от Регламент 2017/1001 (вж. решение от 12 септември 2007 г., Neumann/СХВП (Форма на глава на микрофон), T-358/04, EU:T:2007:263, т. 64 и цитираната съдебна практика). Освен това, както изтъква EUIPO, експертите, които дават тези награди, трябва да анализират и най-малките разлики, докато съответните потребители, които в случая са средно внимателните потребители, няма да правят аналитичен анализ на разглежданата форма.

[…]

По изложените съображения

ОБЩИЯТ СЪД (шести състав)

реши:

1) Отхвърля жалбата.

2) Осъжда Hickies, Inc. да заплати съдебните разноски.

Papasavvas Csehi Spineanu-Matei

Обявено в открито съдебно заседание в Люксембург на 5 февруари 2020 година.

Подписи